



**P U T U S A N**

**Nomor : 770 K/PDT.SUS/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual ( Merek ) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**HTC CORPORATION**, suatu perseroan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Taiwan, berkedudukan di No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C, dalam hal ini memberi kuasa **NANANG SETIAWAN, SH. dkk**, para Advokat, berkantor di Suite 702, Wisma Pondok Indah 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Februari 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

**M E L A W A N :**

**VINCENT SISWANTO** beralamat di Kampung Basmol Rt. 012/06 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Merek "HTC dan Logo"  
Daftar No. 540048,

Hal 1 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Penerimaan  
Permohonan 5 Juni  
2002, Tanggal  
Pendaftaran 12 Juni  
2003, yang terdaftar  
untuk melindungi jenis  
barang yang tergolong  
dalam Kelas Barang 9,  
dan ;  
2. Merek "HTC dan Logo"  
Daftar No.  
IDM000041015, Tanggal  
Penerimaan Permohonan  
21 November 2003,  
Tanggal Pendaftaran 8  
Juni 2005, yang  
terdaftar untuk  
melindungi jenis  
barang yang tergolong  
dalam Kelas Barang 9 ;

Bahwa dasar hukum gugatan penghapusan pendaftaran merek ini  
adalah ketentuan Pasal 63 jo. Pasal 61 ayat 2 huruf a  
Undang-Undang Merek yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63 ;

"Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan  
sebagaimana dalam Pasal 61 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b)  
dapat pula pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada  
Pengadilan Niaga" ;

Pasal 61 ayat 2 huruf a ;

"2) "Penghapusan pendaftaran Merek  
atas prakarsa Direktorat Jenderal  
dapat dilakukan jika :

(a) Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun  
berturut-turut dalam perdagangan barang

Hal 2 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal” ;

Alasan-alasan hukum diajukannya Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek ini adalah sebagai berikut :

Ringkasan Alasan Hukum Gugatan Penggugat :

- I. Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan, oleh karena Penggugat adalah produsen alat dan perangkat telekomunikasi yang menggunakan merek “hTC dan Lukisan” dan “hTC” yang telah digunakan dan terdaftar di berbagai negara di dunia, namun Penggugat harus mengalami permohonan-permohonan pendaftaran merek “hTC dan Lukisan” dan “hTC” yang telah diajukannya di Indonesia terhalang oleh adanya pendaftaran merek “HTC dan Logo” Daftar No. 540048 dan No. IDM000041015 untuk barang sejenis atas nama Tergugat ;
- II. Bahwa, 2 (dua) pendaftaran merek “HTC dan Logo” yang pernah terdaftar atas nama Tergugat di bawah Daftar No. 540048 dan Daftar No. IDM000041015 telah dihapuskan dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek untuk sebagian jenis barangnya, sebagai berikut :

“Telepon, handphone, dan interphone” dari merek terdaftar “HTC dan Logo” Daftar No. 540048, dan ;

“Pesawat telepon” dari merek terdaftar “HTC dan Logo” Daftar No. IDM000041015 ;

Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 61/Merek/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 25 November 2009 dengan dasar tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran ;

Hal 3 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



III. Bahwa disamping jenis-jenis barang yang dihapuskan tersebut di atas, ada pula jenis-jenis barang dalam kedua pendaftaran tersebut yang erat hubungannya dengan jenis-jenis barang di atas, yaitu :

- "TV, video, radio, walkman, komputer, video game, kalkulator, macam-macam kabel listrik, mesin hitung, microphone, speaker aktif/pasif" dari merek terdaftar "HTC dan Logo" Daftar No. 540048, dan ;
- "Mainan video, mainan elektronik, perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar, cairan kristal, pesawat komputer, perangkat lunak komputer, computer disc, disk dan pita kaset audio dan video, perangkat lunak komputer dan publikasi secara elektronik yang diberikan online dari database atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet, aparat untuk merekam, mengirim, mengolah dan mereproduksi suara, gambar atau data, pembawa data mesin cepat, peralatan pengolahan data dan komputer, equalizer, tuner/radio, kabel audio, microphone, pesawat televisi, alat-alat potret, batu battery, pesawat video, sound processor (compressor limiter, active crossover, professional equalizer, echo, delay), professional speaker system (untuk band, untuk lapangan, untuk studio)" dari merek terdaftar "HTC dan Logo" Daftar No. IDM000041015 ;

Jenis-jenis barang tersebut berhubungan erat dengan produk-produk yang Penggugat gunakan dan yang telah pula Penggugat ajukan dalam permohonan pendaftaran merek "hTC dan Lukisan" dan "hTC" ;

Hal 4 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



- IV. Tergugat tidak pernah menggunakan merek “HTC dan Logo” Daftar No. 540048 setidaknya-tidaknya untuk jenis barang : “TV, video, radio, walkman, komputer, video game, kalkulator, macam-macam kabel listrik, mesin hitung, microphone, speaker aktif/pasif”, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftarannya (12 Juni 2003) ;
- V. Tergugat tidak pernah menggunakan merek “HTC dan Logo” Daftar No. IDM000041015 setidaknya-tidaknya untuk jenis barang : “Mainan video, mainan elektronik, perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar, cairan kristal, pesawat komputer, perangkat lunak komputer, computer disc, disk dan pita kaset audio dan video, perangkat lunak komputer dan publikasi secara elektronik yang diberikan online dari database atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet, aparat untuk merekam, mengirim, mengolah dan mereproduksi suara, gambar atau data, pembawa data mesin cepat, peralatan pengolahan data dan komputer, equalizer, tuner/radio, kabel audio, microphone, pesawat televisi, alat-alat potret, batu battery, pesawat video, sound processor (compressor limiter, active crossover, professional equalizer, echo, delay), professional speaker system (untuk band, untuk lapangan, untuk studio)” selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftarannya (8 Juni 2005) ;
- VI. Tergugat tidak memiliki pendaftaran petunjuk



penggunaan dan kartu jaminan sebagaimana diwajibkan bagi setiap produk telematika dan elektronika menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : : 19/MDAG/PER/5/2009, dan oleh karenanya dapat dipastikan bahwa Tergugat tidak pernah menggunakan merek “HTC dan Logo” untuk produk telematika dan elektronika setidak-tidaknya untuk jenis barang : TV, video, radio, komputer, kalkulator, microphone dan speaker aktif/pasif dari Daftar No. 540048, dan untuk jenis barang : pesawat komputer, aparat untuk merekam, mengirim, mengolah dan mereproduksi suara, gambar atau data, tuner/radio, microphone, pesawat televisi, alat-alat potret, pesawat video, professional speaker system (untuk band, untuk lapangan, untuk studio) dari Daftar No. IDM000041015, dalam perdagangan barang di Indonesia ;

VII. Sesuai dengan dasar hukum dan bukti- bukti yang akan diajukan dalam Acara Pembuktian maka sudah selayaknya jika sebagian jenis barang yang dilindungi oleh pendaftaran merek “HTC dan Logo” dan atas nama Tergugat dihapuskan dari Daftar Umum Merek, yaitu khususnya untuk jenis barang : “TV, video, radio, walkman, komputer, video game, kalkulator, macam-macam kabel listrik, mesin hitung, microphone, speaker aktif/pasif” dari Daftar No. 540048, dan untuk jenis barang : “mainan video, mainan elektronik, perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar, cairan kristal, pesawat komputer, perangkat lunak komputer, computer disc, disk dan pita

Hal 6 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kaset audio dan video, perangkat lunak komputer dan publikasi secara elektronik yang diberikan online dari database atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet, aparat untuk merekam, mengirim, mengolah dan mereproduksi suara, gambar atau data, pembawa data mesin cepat, peralatan pengolahan data dan komputer, equalizer, tuner/radio, kabel audio, microphone, pesawat televisi, alat-alat potret, batu battery, pesawat video, sound processor (compressor limiter, active crossover, professional equalizer, echo, delay), professional speaker system (untuk band, untuk lapangan, untuk studio)" dari Daftar No. IDM000041015 ;

I. Penggugat adalah Pihak Ketiga yang Berkepentingan ;

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan multinasional yang didirikan di Taiwan pada tanggal 15 Mei 1997. Saat ini, perusahaan Penggugat telah dikenal di dunia internasional sebagai perusahaan yang memiliki komitmen tinggi dalam berinovasi dalam menciptakan dan memperkenalkan beragam perangkat atau handsets multimedia dan telekomunikasi canggih yang mendukung beragam aplikasi dan bentuk baru yang sesuai dengan kebutuhan para mitra bisnis dan konsumen yang beragam dan terus berkembang. Produk-produk utama yang dihasilkan oleh Penggugat adalah perangkat genggam (portable devices) antara lain : pembantu pribadi digital (PDA atau Personal Digital Assistance) yang disebut sebagai perangkat pintar atau smartphone berbasis Microsoft Windows Mobile ;

Hal 7 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



2. Bahwa sejak awal didirikannya, sebagai perusahaan penyedia (outsourcing company) atau ODM (Original Design Manufacturer), perusahaan Penggugat telah mengembangkan kemampuan riset dan pengembangan (Research & Development/R&D), menjadi pioner untuk banyak rancangan baru dan inovasi produk, meluncurkan PDA phone dan smartphone canggih dan termutakhir untuk para operator di industri telekomunikasi global. Penggugat memiliki kantor pusat dan pabrik bervolume tinggi berkelas dunia, yang keduanya berbasis di Taiwan ;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2006, selain sebagai perusahaan penyedia, atau ODM, Penggugat juga telah memproduksi produk-produknya sendiri dengan menggunakan mereknya sendiri, yaitu merek "hTC". Penggugat adalah salah satu perusahaan yang berkembang cepat dalam sektor mobile dan telah menerima pengakuan yang luar biasa selama beberapa tahun terakhir ini ;
4. Bahwa nama "hTC" sebagaimana digunakan sebagai merek Penggugat, adalah juga bagian dari nama perusahaan Penggugat, yaitu : HTC Corporation. Nama perusahaan HTC Corporation tersebut digunakan sejak tanggal 13 Juni 2008. Nama perusahaan Penggugat sebelumnya adalah : High Tech Computer Corporation, yang telah digunakan sejak tanggal 7 Agustus 1997 ;
5. Bahwa, informasi mengenai Penggugat secara rinci dapat dilihat melalui situs : [www.htc.com](http://www.htc.com) ;
6. Bahwa, merek "hTC dan Lukisan" dan "hTC" milik Penggugat telah terdaftar di banyak negara di dunia dan telah menjadi merek yang dikenal sebagai merek dari produk PDA phone dan





smartphone yang bermutu tinggi baik di dunia internasional maupun di Indonesia ;

7. Bahwa di Indonesia, Penggugat telah memperoleh sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi dari Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut sebagai "Direktorat Standardisasi Poster), untuk produk-produk PDA phone dan smartphone yang menggunakan merek "hTC dan Lukisan" dan variasi- variasinya, sejak tahun 2007 ;

8. Bahwa di Indonesia, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "hTC dan Lukisan" dan variasi- variasinya, antara lain, permohonan pendaftaran sebagai berikut :

(1) hTc ;

Merek : HTc dan lukisan ;

Agenda No. : D00 2007 018418 ;

Tanggal : 11 Juni 2007 ;

Penerima

Permohonan

Kelas : 9 ;

Jenis Barang : Telepon genggam, telepon genggam dengan fungsi transmisi data, Telepon video, Telepon pintar (smart phones), Pembantu pribadi digital (PDA), PDA dengan sistim peletakan/pemetaan global (GPS), PDA dengan fungsi komunikasi nirkabel, Telepon suara melalui protocol internet (VoIP phones), Telepon kamera, Komputer-komputer tablet, komputer ramping, komputer yang sangat mudah dibawa-bawa (UMPC), Headset, headset dengan fungsi



transmisi nirkabel, Kabel sinkronisasi, Dudukan (komputer), Baterai, Adaptor AC, Alat pengisi baterai, Pouches kulit untuk PDA atau telepon genggam, Tempat-tempat untuk telepon genggam, Tempat-tempat untuk PDA, Kartu penyimpanan data, Perlengkapan komputer untuk dipakai di mobil, Alat pengisi baterai terpasang di mobil untuk telepon genggam atau PDA, Wadah terpasang di mobil untuk PDA, Alat kendali jarak jauh, Keyboards ;

(2) hTc ;

Merek : HTc ;

Agenda No. : D00 2008 002801 ;

Tanggal : 24 Januari 2008 ;

Penerima

Permohonan

Kelas : 09 ;

Jenis Barang : Telepon bergerak, telepon bergerak dengan fungsi transmisi data, Telepon video, Telepon pintar (smart phones), Pembantu digital pribadi (PDA), pembantu digital pribadi (PDA) dengan ciri sistem kedudukan sejagat, pembantu digital pribadi (PDA) yang mempunyai fungsi komunikasi nirkabel, pembantu digital pribadi (PDA) yang mempunyai fungsi komunikasi, Telepon melalui komunikasi suara berbasis internet protocol, Telepon kamera, Komputer ukuran kecil (tablet), komputer berukuran tipis, komputer personal bergerak ultra, aksesoris dari barang-barang sebagai berikut yaitu : Peralatan di kepala, peralatan di kepala

Hal 10 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



dengan transmisi nirkabel, kabel sinkronisasi, Tempat menaruh gagang telepon, Baterai, Adaptor AC, Alat pengisi baterai, Kantung/tempat kulit untuk pembantu digital pribadi (PDA) atau telepon bergerak, Tempat-tempat untuk telepon bergerak, Tempat-tempat untuk pembantu digital pribadi (PDA), Kartu memori, Perlengkapan mobil, Pengisi baterai untuk di mobil untuk telepon bergerak dan pembantu digital pribadi (PDA), dan tempat-tempat untuk di mobil untuk telepon bergerak dan pembantu digital pribadi (PDA), alat kendali jarak jauh, Tombol komputer ;

(3) HTc ;

Merek : hTc smart mobility & lukisan ;

Agenda No. : D00 2007 018416 ;

Tanggal : 11 Juni 2007 ;

Penerima

Permohonan

Kelas : 09 ;

Jenis Barang : Telepon genggam, telepon genggam dengan fungsi transmisi data, Telepon video, Telepon pintar (smart phones), Pembantu pribadi digital (PDA), PDA dengan sistim peletakan/pemetaan global (GPS), PDA dengan fungsi komunikasi nirkabel, Telepon suara melalui protocol internet (VoIP phones), Telepon kamera, Komputer-komputer tablet, komputer ramping, komputer yang sangat mudah dibawa-bawa (UMPC), Headset, headset dengan fungsi transmisi nirkabel, Kabel sinkronisasi,

Hal 11 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



Dudukan (komputer), Baterai, Adaptor AC, Alat pengisi baterai, Pouches kulit untuk PDA atau telepon genggam, Tempat-tempat untuk telepon genggam, Tempat-tempat untuk PDA, Kartu penyimpan data, Alat pengisian baterai terpasang di mobil untuk telepon genggam atau PDA, Wadah terpasang di mobil untuk PDA, Alat kendali jarak jauh, Keyboards ;

(4) hTc ;

Merek : hTc INNOVATION ;

Agenda No. : D00 2008 006752 ;

Tanggal : 27 Februari 2008 ;

Penerima

Permohonan

Kelas : 09 ;

Jenis Barang : Telepon bergerak, telepon bergerak dengan fungsi transmisi data, Telepon video, Telepon pintar, Pembantu digital pribadi (PDA), pembantu digital pribadi (PDA) dengan ciri sistem kedudukan sejagat, pembantu digital pribadi (PDA) yang mempunyai fungsi komunikasi nirkabel, pembantu digital pribadi (PDA) yang mempunyai fungsi komunikasi, Telepon melalui komunikasi suara berbasis internet protocol, Telepon kamera, Komputer ukuran kecil (tablet), komputer berukuran tipis, komputer personal bergerak ultra, aksesoris dari barang-barang sebagai berikut yaitu : Peralatan di kepala, peralatan di kepala dengan transmisi nirkabel, kabel sinkronisasi, Tempat menaruh gagang telepon, Baterai,

Hal 12 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



Adaptor AC, Alat pengisi baterai, Kantung/tempat kulit untuk pembantu digital pribadi (PDA) atau telepon bergerak, Tempat-tempat untuk telepon bergerak, Tempat-tempat untuk pembantu digital pribadi (PDA), Kartu memori, Perlengkapan mobil, Pengisi baterai untuk di mobil untuk telepon bergerak dan pembantu digital pribadi (PDA), dan tempat-tempat untuk di mobil untuk telepon bergerak dan pembantu digital pribadi (PDA), alat kendali jarak jauh, Tombol komputer ;

9. Bahwa Penggugat harus mengalami permohonan pendaftaran merek "hTC dan Lukisan" berserta variasi- variasinya tersebut di atas terhalang proses pendaftarannya oleh karena ternyata dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar atas nama Tergugat merek yang sama pada pokoknya untuk barang sejenis sebagai berikut :

(1) HTC ;

Merek : HTC dan Logo ;

Daftar No. : 540048 ;

Tanggal : 5 Juni 2002 ;

Penerimaan

Permohonan

Tanggal : 12 Juni 2003 ;

Pendaftaran

Kelas : 9 ;

Jenis Barang : TV, video, vcd, dvdcd, dvd, radio, tape, telepon, handphone, walkman, komputer video game, ifiterphone, kalkulator, ampere meter, alat detaktor, macam-macam kabel listrik, isolator,

Hal 13 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



trafo, tespen, stop kontak, fitting jack,  
box kabel, adaptor, sertrika, receive  
parabola, speaker aktif/pasif, sikring,  
saklar, amplipayer ;

(2) HTC ;

Merek : HTC dan Logo ;

Daftar No. : IDM000041015 ;

Tanggal : 8 Juni 2005 ;

Pendaftaran

Tanggal : 21 November 2003 ;

Penerimaan

Kelas : 9 ;

Jenis Barang : Mesin penjual, mainan video, video  
compact disc/VCD, mainan elektronik,  
pembawa data yang telah diprogram dalam  
bentuk tabung yang berisi jarum yang  
berfungsi menggerakkan ROM, kaset, tape  
disk magnet atau disk optikal dan dicetak  
dalam papan sirkuit, mainan otomatis  
selain dari yang dijalankan dengan (uang)  
logam serta yang disesuaikan untuk  
dipakai hanya dengan penerima televisi,  
perangkat lunak mainan video untuk mesin  
hiburan secara elektrik dengan layar,  
cairan kristal, mesin otomatis yang bekerja  
dengan memasukkan uang logam ke dalamnya,  
film-film bioskop yang diekspose,  
piringan hitam, disk audio yang belum  
direkam, pita audio yang belum direkam  
atau pita-pita video, bagian-bagian dan  
penyesuai untuk semua barang yang  
dinyatakan sebelumnya. Pesawat  
komputer, aparat dan instrument pengajaran  
dan pendidikan, perangkat lunak komputer,

Hal 14 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010





komputer disk, disk dan pita kaset audio dan video, perangkat lunak komputer dan publikasi secara elektronik yang diberikan online dari database atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet, aparat untuk merekam, mengirim, mengolah dan mereproduksi suara, gambar atau data, pembawa data mesin cepat, mesin otomatis dan mekanisme untuk aparat, yang bekerja dengan memasukkan uang logam ke dalamnya, peralatan pengolahan data dan komputer, tape recorder, amplifier, speaker, equalizer, tuner/radio, compact disc player, VCD player, DVD player, laser disc player, kabel audio, microphone, pesawat telepon, pesawat televisi, diskette, alat-alat potret, alat-alat optik, pesawat penggerak otomatis, mesin-mesin bicara, kas register, batu battery, pesawat video, antenna parabola, booster, ballast, trafo, disk optik, bel pintu listrik, mesin teleks, audio mixer, professional power amplifier, sound processor (compressor limiter, active crossover, professional equalizer, echo, delay), professional speaker system (untuk band, untuk lapangan, untuk studio) ;

10. Bahwa Penggugat berkepentingan agar jenis barang : "TV, video, radio, walkman, komputer, video game, kalkulator, macam-macam kabel listrik, mesin hitung, microphone, speaker aktif/pasif" dihapuskan dari Daftar No. 540048, dan jenis barang : "mainan video, mainan elektronik,

Hal 15 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar, cairan kristal, pesawat komputer, perangkat lunak komputer, computer disc, disk dan pita kaset audio dan video, perangkat lunak komputer dan publikasi secara elektronik yang diberikan online dari database atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet, aparat untuk merekam, mengirim, mengolah dan mereproduksi suara, gambar atau data, pembawa data mesin cepat, peralatan pengolahan data dan komputer, equalizer, tuner/radio, kabel audio, microphone, pesawat televisi, alat-alat potret, batu battery, pesawat video, sound processor (compressor limiter, active crossover, professional equalizer, echo, delay), professional speaker system (untuk band, untuk lapangan, untuk studio)” dihapuskan dari Daftar No. IDM000041015 atas nama Tergugat oleh karena merek terdaftar termaksud tidak digunakan untuk jenis-jenis barang itu oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya dalam perdagangan barang di Indonesia, agar permohonan pendaftaran merek “hTC dan Lukisan” dan variasi- variasinya yang diajukan oleh Penggugat untuk barang sejenis dapat didaftarkan ;

II. Merek “hTC dan Logo” Daftar No. 540048 Tidak Digunakan oleh Tergugat Selama 3 (tiga) Tahun Berturut-turut Dalam Perdagangan Barang Sejak Tanggal Pendaftaran ;

11. Bahwa diketahui ternyata Tergugat tidak menggunakan merek “hTC dan Logo” Daftar No. 540048 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut

Hal 16 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



dalam perdagangan barang setidak-tidaknya sejak tanggal pendaftaran, yaitu tanggal 12 Juni 2003, untuk sebagian jenis barang, khususnya : "TV, video, radio, walkman, komputer, video game, kalkulator, macam-macam kabel listrik, mesin hitung, microphone, speaker aktif/pasif" ;

12. Bahwa untuk memastikan dan membuktikan bahwa merek "HTC dan Logo" Daftar No. 540048 tidak dipakai untuk jenis barang tersebut di atas, Penggugat akan menyampaikan hasil laporan dari pihak ketiga yang netral untuk melakukan survei pasar (market survey) di 5 (lima) kota besar di Indonesia yaitu : Jakarta, Medan, Surabaya, Bali dan Makassar untuk mengetahui apakah ada merek "HTC dan Logo" untuk produk-produk telematika dan elektronik yang termasuk dalam kelas barang 9 beredar di pasaran ;

13. Bahwa status Tergugat sebagai pemilik pendaftaran merek yang tidak menggunakan mereknya selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran itu dapat dibuktikan dari fakta bahwa Tergugat tidak memiliki pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dari instansi yang berwenang sebagai prasyarat untuk dapat memperdagangkan barang-barang elektronik setidak-tidaknya untuk jenis barang TV, video, radio, komputer, kalkulator, microphone dan speaker aktif/pasif, dengan menggunakan merek "HTC dan Logo" ;

III. Merek "HTC dan Logo" Dattar No. IDM000041015 Tidak Digunakan oleh Tergugat Selama 3 (tiga) Tahun Berturut-turut Dalam Perdagangan Barang Sejak Tanggal Pendaftaran ;

Hal 17 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



14. Bahwa diketahui ternyata Tergugat tidak menggunakan merek "HTC dan Logo" Dattar No. IDM000041015 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang setidak-tidaknya sejak tanggal pendaftaran, yaitu tanggal 8 Juni 2005, untuk sebagian jenis barang, khususnya : "mainan video, mainan elektronik, perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar, cairan kristal, pesawat komputer, perangkat lunak komputer, computer disc, disk dan pita kaset audio dan video, perangkat lunak komputer dan publikasi secara elektronik yang diberikan online dari database atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet, aparat untuk merekam, mengirim, mengolah dan mereproduksi suara, gambar atau data, pembawa data mesin cepat, peralatan pengolahan data dan komputer, equalizer, tuner/radio, kabel audio, microphone, pesawat televisi, alat-alat potret, batu battery, pesawat video, sound processor (compressor limiter, active crossover, professional equalizer, echo, delay), professional speaker system (untuk band, untuk lapangan, untuk studio)" ;

15. Bahwa untuk memastikan dan membuktikan bahwa merek "HTC dan Logo" Daftar No. IDM000041015 tidak dipakai untuk jenis barang tersebut di atas, Penggugat akan menyampaikan laporan dari pihak ketiga yang netral untuk melakukan survei pasar (market survey) di 5 (lima) kota besar di Indonesia yaitu : Jakarta, Medan, Surabaya, Bali dan Makassar untuk mengetahui apakah ada merek "HTC dan Logo" untuk produk-produk

Hal 18 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



telematika dan elektronik yang termasuk dalam kelas barang 9 beredar di pasaran ;

16. Bahwa status Tergugat sebagai pemilik pendaftaran merek yang tidak menggunakan mereknya selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran itu dapat dibuktikan dari fakta bahwa Tergugat tidak memiliki pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dari instansi yang berwenang sebagai prasyarat untuk dapat memperdagangkan barang-barang elektronik setidaknya untuk jenis barang pesawat komputer, aparat untuk merekam, mengirim, mengolah dan mereproduksi suara, gambar atau data, tuner/radio, microphone, pesawat televisi, alat-alat potret, pesawat video, professional speaker system (untuk band, untuk lapangan, untuk studio), dengan menggunakan merek "HTC dan Logo" ;

IV. Tergugat tidak memiliki pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan sebagaimana diwajibkan bagi setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri ;

17. Bahwa semua jenis-jenis barang dibawah ini :

- TV, video, radio, komputer, kalkulator, microphone dan speaker aktif/pasif (jenis barang dalam Daftar No. 540048), dan ;
- Pesawat komputer, aparat untuk merekam, mengirim, mengolah dan mereproduksi suara, gambar atau data, tuner/radio, microphone, pesawat televisi, alat-alat potret, pesawat video, professional speaker system (untuk band, untuk lapangan, untuk studio) (jenis barang dalam Daftar No. IDM000041015) ;

Hal 19 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



Berdasarkan peraturan yang bertaku di bidang telematika dan elektronika adalah tergolong jenis produk telematika dan elektronika yang wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor : 19/MDAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika ;

Pada khususnya, Pasal 1 butir 1 dan butir 2 Permendag Nomor : 19/MDAG/PER/5/2009 mendefinisikan “produk telematika” dan “produk elektronika” sebagai berikut :

- “Produk telematika adalah produk dari kelompok industri perangkat keras telekomunikasi dan pendukungnya, industri perangkat penyiaran dan pendukungnya, industri komputer dan peralatannya, industri perangkat lunak dan konten multimedia, industri kreatif teknologi informasi dan komunikasi” ;
- “Produk elektronika adalah produk-produk elektronika konsumsi yang dipergunakan di dalam kehidupan rumah tangga” ;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendag Nomor : 19/MDAG/PER/5/2009, maka : setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa Indonesia ;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Permendag Nomor : 19/MDAG/PER/5/2009, maka : (1) Produsen atau importir produk telematika dan elektronika wajib mendaftarkan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan ke Direktorat Jenderal

Hal 20 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010





Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perdagangan, (2) produsen atau importer yang telah mendaftarkan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pendaftaran ;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Permendag Nomor : 19/MDAG/PER/5/2009, maka : pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan produk telematika dan elektronika dilakukan sebelum produk beredar di pasar dalam negeri ;

21. Bahwa dengan demikian dapat dipastikan terhadap setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa Indonesia yang didaftarkan ke Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perdagangan sebelum produk beredar di pasar ;

22. Bahwa Penggugat telah melakukan penelusuran data di Kantor Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perdagangan. Penelusuran data ini dilakukan untuk memperoleh informasi apakah produk telematika dan elektronika : TV, video, radio, komputer, kalkulator, microphone dan speaker aktif/pasif (jenis barang dalam Daftar No. 540048), dan pesawat komputer, aparat untuk merekam, mengirim, mengolah dan mereproduksi suara, gambar atau data, tuner/radio, microphone, pesawat televisi, alat-alat potret, pesawat video, dan professional speaker system (untuk

Hal 21 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



band, untuk lapangan, untuk studio) (jenis barang dalam Daftar No. IDM000041015) yang menggunakan merek "HTC dan Logo" atas nama Tergugat telah didaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang produk telematika dan elektronika ;

23. Bahwa penelusuran data di Kantor Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perdagangan yang telah dilakukan di atas menunjukkan bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan permohonan pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa Indonesia atas produk telematika dan elektronika tersebut dengan merek "HTC dan Logo" ;

24. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tentang tidak adanya tanda pendaftaran yang diterbitkan oleh Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perdagangan untuk produk telematika dan elektronika atas nama Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat tidak pernah menggunakan merek terdaftar "HTC dan Logo" Daftar No. 540048 setidaknya-tidaknya untuk produk TV, video, radio, komputer, kalkulator, microphone dan speaker aktif/pasif, sejak tanggal pendaftaran 12 Juni 2003, dan Daftar No. IDM000041015 setidaknya-tidaknya untuk produk pesawat komputer, aparat untuk merekam, mengirim, mengolah dan mereproduksi suara, gambar atau data, tuner/radio, microphone, pesawat, alat-alat potret, pesawat video, dan professional speaker system (untuk band, untuk lapangan, untuk studio), sejak tanggal pendaftaran 8 Juni

Hal 22 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



2005 ;

V. Sesuai dengan bukti- bukti yang akan diajukan dalam Acara Pembuktian maka sudah selayaknya jika sebagian jenis barang yang dilindungi oleh pendaftaran merek "HTC dan Logo" Daftar No. 540048 dan Daftar No. IDM000041015 atas nama Tergugat dihapuskan dari Daftar Umum Merek ;

25. Bahwa alasan- alasan hukum gugatan penghapusan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang telah dikemukakan di atas didasarkan pada ketentuan Undang- Undang Merek yang relevan dan didukung dengan bukti- bukti yang tidak akan dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat ;

Maka, dengan ini Penggugat dengan segala hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "HTC dan Logo" Daftar No. 540048 dan merek "HTC dan Logo" Daftar No. IDM000041015 dalam perkara ini ;

Hal 23 dari 49 hal. Put. No. 770 K/PDT. SUS/2010



3. Menyatakan Tergugat tidak pernah menggunakan merek terdaftar "HTC dan Logo", Daftar No. 540048 dalam perdagangan barang, setidaknya- tidaknya untuk jenis barang : "TV, video, radio, walkman, komputer, video game, kalkulator, macam-macam kabel listrik, mesin hitung, microphone, speaker aktif/pasif", selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran 12 Juni 2003 ;

4. Menyatakan Tergugat tidak pernah menggunakan merek terdaftar "HTC dan Logo" Daftar No. IDM000041015 dalam perdagangan barang, setidaknya- tidaknya untuk jenis barang : "mainan video, mainan elektronik, perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan



layar, cairan kristal,  
pesawat komputer,  
perangkat lunak  
komputer, computer  
disc, disk dan pita  
kaset audio dan video,  
perangkat lunak  
komputer dan publikasi  
secara elektronik yang  
diberikan online dari  
database atau dari  
fasilitas yang  
disediakan dalam  
internet, aparat untuk  
merekam, mengirim,  
mengolah dan  
mereproduksi suara,  
gambar atau data,  
pembawa data mesin  
cepat, peralatan  
pengolahan data dan  
komputer, equalizer,  
tuner/radio, kabel  
audio, microphone,  
pesawat televisi,  
alat-alat potret, batu  
battery, pesawat  
video, sound processor  
(compressor limiter,  
active crossover,  
professional  
equalizer, echo,  
delay), professional  
speaker system (untuk

Hal 25 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



band, untuk lapangan,  
untuk studio)", selama  
3 (tiga) tahun  
berturut-turut sejak  
tanggal pendaftaran 8  
Juni 2005. ;

5. Menghapuskan atau  
setidak-tidaknya  
menyatakan hapus  
kekuatan hukum  
perlindungan  
pendaftaran merek "HTC  
dan Logo" Dattar No.  
540048 atas nama  
Tergugat untuk  
sebagian jenis barang,  
yaitu "TV, video,  
radio, walkman,  
komputer, video game,  
kalkulator, macam-  
macam kabel listrik,  
mesin hitung,  
microphone, speaker  
aktif/pasif", dengan  
segala akibat hukumnya  
;

6. Menghapuskan atau  
setidak-tidaknya  
menyatakan hapus  
kekuatan hukum  
perlindungan  
pendaftaran merek "HTC  
dan Logo" Daftar No.  
IDM000041015 atas nama





Tergugat untuk sebagian jenis barang, yaitu : "mainan video, mainan elektronik, perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar, cairan kristal, pesawat komputer, perangkat lunak komputer, computer disc, disk dan pita kaset audio dan video, perangkat lunak komputer dan publikasi secara elektronik yang diberikan online dari database atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet, aparat untuk merekam, mengirim, mengolah dan mereproduksi suara, gambar atau data, pembawa data mesin cepat, peralatan pengolahan data dan komputer, equalizer, tuner/radio, kabel audio, microphone, pesawat televisi, alat- alat potret, batu

Hal 27 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



battery, pesawat  
video, sound processor  
(compressor limiter,  
active crossover,  
professional  
equalizer, echo,  
delay), professional  
speaker system (untuk  
band, untuk lapangan,  
untuk studio)", dengan  
segala akibat hukumnya  
;

7. Memerintahkan kepada  
Panitera Pengadilan  
Niaga Jakarta Pusat  
untuk memberitahukan  
putusan ini pada  
Direktorat Merek,  
Direktorat Jenderal  
Hak Kekayaan  
Intelektual,  
Departemen Hukum dan  
Hak Azasi Manusia  
untuk melaksanakan isi  
putusan perkara ini,  
yaitu dengan  
menghapuskan  
pendaftaran merek  
Daftar No. 540048 dan  
Daftar No.  
IDM000041015 untuk :]

- 1) Sebagian jenis barang : "TV, video, radio,  
walkman, komputer, video game, kalkulator,  
macam-macam kabel listrik, mesin hitung,

Hal 28 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



microphone, speaker aktif/pasif” dari merek terdaftar “HTC dan Logo” Daftar No. 540048, dan ;

2) Sebagian jenis barang : “mainan video, mainan elektronik, perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar, cairan kristal, pesawat komputer, perangkat lunak komputer, computer disc, disk dan pita kaset audio dan video, perangkat lunak komputer dan publikasi secara elektronik yang diberikan online dari database atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet, aparat untuk merekam, mengirim, mengolah dan mereproduksi suara, gambar atau data, pembawa data mesin cepat, peralatan pengolahan data dan komputer, equalizer, tuner/radio, kabel audio, microphone, pesawat televisi, alat-alat potret, batu battery, pesawat video, sound processor (compressor limiter, active crossover, professional equalizer, echo, delay), professional speaker system (untuk band, untuk lapangan, untuk studio)” dari merek terdaftar “HTC dan Logo” Daftar No. IDM000041015 ;

Atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal 29 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat telah datang dan menghadap kuasanya bernama : Sunggul Sirait, SH. dkk., Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Suryomurcito & Co, Kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, berkantor di Suite 702, Wisma Pondok Indah 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ... dan pihak Tergugat telah datang dan menghadap kuasanya yang bernama : Rosidi, SH., dkk para Advokat pada kantor Hukum Sesunan & Partners beralamat di Komplek Ruko Marinatama Blok B-12, Lt. 3, Gunung Sahari Raya No. 2, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, bertanggal 30 Maret 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil- dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas kebenarannya oleh Tergugat ;

Dalam Eksepsi :

I. Gugatan Penggugat Nebis In Idem ;

1. Bahwa Pasal 1917 KUHPdata mengatur sebagai berikut :

“Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan, didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula

Hal 30 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula” ;

2. Bahwa gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 1917 KUHPdata tersebut di atas harus dinyatakan nebis in idem dengan alasan dan bukti- bukti sebagai berikut :

2.1. Subjek gugatan sama ;

Bahwa subjek dalam gugatan perkara No. 24/Merek/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst. adalah sama dengan subjek gugatan perkara No. 61/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu HTC Corporation sebagai Penggugat dan Vincent Siswanto sebagai Tergugat ;

2.2. Objek gugatan sama ;

Bahwa objek gugatan dalam perkara No. 24/Merek/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst. adalah sama dengan objek gugatan Perkara No. 61/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., yaitu :

2.21. Merek “HTC dan Logo” Daftar No. 540048, tanggal penerimaan permohonan 5 Juni 2002, Tanggal Pendaftaran 12 Juni 2003, yang terdaftar untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam kelas barang 9 ;

2.22. Merek “HTC dan Logo” Daftar No. IDM000041015, tanggal penerimaan permohonan 21 November 2003, tanggal pendaftaran 8 Juni 2005, yang terdaftar untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam kelas barang 9 ;

2.3. Putusan terdahulu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Hal 31 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



Bahwa perkara No. 61/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah diputus verstek sehingga perkara a quo sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) ;

Bahwa perkara No. 61/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tersebut diputus Verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Jurusita Pengganti dalam perkara tersebut menyatakan telah menemui Ketua RT. 12 dimana Tergugat berdomisili, karena Ketua RT menyatakan Tergugat tidak berdomisili di tempat tinggal tersebut, maka surat panggilan sidang tidak pernah disampaikan kepada Tergugat. Padahal faktanya sesuai Surat Pernyataan tertanggal 16 Januari 2010, Ketua RT. 12. Bpk H Rohali menyatakan bahwa jurusita pengganti tidak pernah menemui, mendatangi atau menelpon Bpk. Rohali. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, timbul pertanyaan pada Tergugat, ada apa dibalik gugatan No. 61/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tersebut ? ;

2.4. Putusan terdahulu bersifat positif ;

Bahwa putusan perkara No. 61/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. bersifat positif karena pertimbangan hukum dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan ;

3. Bahwa berdasarkan bukti dan alasan-alasan tersebut di atas terbukti gugatan Penggugat nebis in idem sehingga sudah sepatutnya dan berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

II. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium) ;

1. Bahwa dalam gugatan penghapusan merek terdaftar seharusnya yang dijadikan Tergugat

Hal 32 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010





tidak hanya pemilik mereknya saja, tetapi Direktorat Merek juga harus ditarik sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat. Hal ini dilakukan karena Direktorat Merek adalah instansi pemerintah yang berwenang untuk melakukan pendaftaran merek dan karenanya juga berwenang untuk mencoret suatu merek dan Daftar Umum Merek ;

2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Direktorat Merek sebagai pihak dalam perkara ini, maka walaupun Penggugat menang maka kemenangan akan menjadi sia-sia. Karena Direktorat Merek tidak wajib tunduk pada putusan perkara a quo atau tidak dapat diperintahkan untuk coret merek yang menjadi obyek dalam perkara a quo. Karenanya timbul pertanyaan apa sebenarnya tujuan Penggugat mengajukan gugatan a quo ? Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya dan berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

### III. Eksepsi Diskualifikasi (Aanhoeddanigheid) ;

1. Bahwa seperti yang diakui sendiri oleh Penggugat pada halaman 4 angka 2 bahwa Penggugat adalah perusahaan yang mengembangkan kemampuan dan riset produk PDA phone dan smartphone, sehingga terbukti Penggugat tidak pernah memproduksi jenis barang-barang seperti : TV, radio, walkman, video game, kalkulator, macam-macam kabel listrik, mesin hitting, microphone, speaker aktif/pasif, mainan video, mainan elektronik, perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik

Hal 33 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan layar, cairan kristal, pesawat komputer, perangkat lunak komputer, komputer disk, disc dan pita kaset audio dan video, perangkat lunak komputer dan publikasi secara elektronik yang diberikan online dan database atau data, pembawa data mesin cepat, peralatan pengolahan data dan computer, equalizer, tuner/radio, kabel audio, microphone, pesawat televisi, alat-alat potret, batu battery, pesawat video, sound processor (compressor limiter, active crossover, professional equalizer, echo, delay) professional speaker system (untuk band, untuk lapangan, untuk studio) ;

2. Bahwa oleh karena terbukti Merek "hTC dan Lukisan" dan "hTC" yang diklaim milik Penggugat belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dan Penggugat juga tidak pernah memproduksi barang seperti dalam angka 1 tersebut di atas, maka Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, artinya Penggugat tidak mempunyai persona standi in judicio/kepentingan untuk meminta penghapusan merek-merek "hTC dan Logo" milik Tergugat ;
3. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai kepentingan, hak dan kapasitas untuk menggugat (persona standi in judicio), sehingga sudah sepatutnya dan berdasar hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka dengan ini tersebut di atas Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

Hal 34 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak ketiga yang beritikad tidak baik ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini ;

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 24/Merek/ 2010/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 9 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hal 35 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini yang diucapkan dengan dihadiri Penggugat pada tanggal 9 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 28 K/HaKI/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. No. 24/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juli 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 9 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti jelas telah salah dalam menilai bahwa obyek gugatan gugatan dalam perkara 24/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan obyek dalam perkara 61/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah sama ;
2. Bahwa gugatan dalam perkara No. 24/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. bukan

Hal 36 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



merupakan gugatan yang dapat dikualifikasikan sebagai “nebis in idem” oleh karena obyek gugatannya tidak sama dengan obyek gugatan dalam perkara No.

61/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. ;

3. Bahwa apabila diperbandingkan, obyek gugatan pada kedua perkara adalah berbeda, sebagaimana dapat terlihat pada tabel berikut :

No. Perkara	Obyek Gugatan
61/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.	“Telepon, handphone, interphone” (jenis barang dalam Daftar No. 540048), dan “Pesawat telepon” (jenis barang dalam Daftar No. IDM000014015)
24/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.	“TV, video, radio, walkman, komputer, video game, kalkulator, macam-macam kabel listrik, mesin hitung, microphone, speaker aktif/pasif” (jenis barang dalam Daftar No. 540048), dan “Mainan video, mainan elektronik, perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar, cairan kristal, pesawat komputer, perangkat lunak komputer, computer disc, disk dan pita kaset audio dan video, perangkat lunak komputer dan publikasi secara elektronik yang diberikan



	online dari database atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet, aparat untuk merekam, mengirim, mengolah dan mereproduksi suara, gambar atau data, pembawa data mesin cepat, peralatan pengolahan data dan komputer, equalizer, tuner/radio, kabel audio, microphone, pesawat televisi, alat-alat potret, batu battery, pesawat video, sound processor (compressor limiter, active crossover, professional equalizer, echo, delay), professional speaker system (untuk band, untuk lapangan, untuk studio)” (jenis barang dalam Daftar No. IDM000014015) ;
--	---

4. Bahwa Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menentukan bahwa suatu merek dapat didaftarkan jika merek tersebut tidak mengandung persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar atas nama pihak lain untuk barang yang sejenis ;
5. Bahwa sebagaimana terlihat dari tabel perbandingan di atas, dapat terlihat dengan jelas bahwa jenis barang yang digugat untuk

Hal 38 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



dihapuskan pada perkara  
61/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan jenis  
barang yang digugat untuk dihapuskan pada  
perkara 24/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.

adalah jenis barang yang berbeda ;

6. Bahwa putusan 61/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.  
yang telah berkekuatan hukum tetap telah  
mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya  
serta menghapuskan atau setidaknya tidaknya  
menyatakan hapus kekuatan hukum perlindungan  
perdaftaran merek Daftar No. 540048 untuk  
sebagian jenis barang yaitu "Telepon,  
handphone, interphone", dan menghapuskan atau  
setidaknya tidaknya menyatakan hapus kekuatan  
hukum perlindungan perdaftaran merek Daftar  
No. IDM000014015 untuk sebagian jenis barang  
yaitu "Pesawat telepon" ;

7. Bahwa jenis barang yang dijadikan  
obyek gugatan pada perkara  
24/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. , yaitu :  
"TV, video, radio, walkman, komputer, video  
game, kalkulator, macam-macam kabel listrik,  
mesin hitung, microphone, speaker  
aktif/pasif" (sebagian jenis barang dalam  
Daftar No. 540048), dan "Mainan video, mainan  
elektronik, perangkat lunak mainan video  
untuk mesin hiburan secara elektrik dengan  
layar, cairan kristal, pesawat komputer,  
perangkat lunak komputer, computer disc, disk  
dan pita kaset audio dan video, perangkat  
lunak komputer dan publikasi secara  
elektronik yang diberikan online dari  
database atau dari fasilitas yang disediakan  
dalam internet, aparat untuk merekam,

Hal 39 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010





mengirim, mengolah dan mereproduksi suara, gambar atau data, pembawa data mesin cepat, peralatan pengolahan data dan komputer, equalizer, tuner/radio, kabel audio, microphone, pesawat televisi, alat-alat potret, batu battery, pesawat video, sound processor (compressor limiter, active crossover, professional equalizer, echo, delay), professional speaker system (untuk band, untuk lapangan, untuk studio)” (sebagian jenis barang dalam Daftar No. IDM000014015), bukan merupakan obyek gugatan pada perkara 61/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut ;

8. Bahwa eksepsi yang diajukan Termohon Kasasi didasarkan kepada ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara sebagai berikut :

“Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula” ;

9. Bahwa ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara merupakan lex generalis sedangkan perkara 24/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. merupakan perkara merek berdasarkan Undang-Undang Merek yang merupakan lex specialis. Bahwa ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara tersebut tidak dapat diterapkan tanpa melihat ketentuan Undang-Undang Merek ;

10. Bahwa soal yang dituntut di dalam perkara

Hal 40 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



61/Merek/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst. merupakan jenis barang "Telepon, handphone, interphone" (jenis barang dalam Daftar No. 540048), dan "Pesawat telepon" (jenis barang dalam Daftar No. IDM000014015). Di dalam Perkara No. 24/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., Pengugat tidak mengajukan gugatan terhadap jenis-jenis barang yang sama yang telah termasuk dalam Perkara 61/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Bahwa jenis barang yang menjadi obyek gugatan pada Perkara 24/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tidak diperiksa pada Perkara 61/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dengan demikian soal yang dituntut adalah berbeda di kedua perkara ;

11. Bahwa Judex Facti jelas telah salah dalam menyatakan bahwa jenis barang yang digugat dalam perkara 24/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang juga tercatat dan masuk dalam sertifikat merek Daftar No. 540048 dan Daftar No. IDM000041015 adalah telah masuk dalam putusan perkara 61/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. ;

12. Bahwa obyek gugatan dalam perkara 24/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan obyek gugatan dalam perkara 61/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah secara rinci disebutkan dalam tiap gugatan dan keduanya adalah tidak sama. Dengan demikian, gugatan perkara 24/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tidak dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena nebis in idem karena obyek gugatan adalah berbeda sebagaimana dijelaskan di atas ;

13. Bahwa Judex Facti dalam memberikan

Hal 41 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



pertimbangan hukumnya telah mengabaikan fakta bahwa jenis barang yang dijadikan obyek gugatan perkara 24/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tidak termasuk dalam jenis barang yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara 61/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang telah berkekuatan hukum tetap. Judex Facti telah mengabaikan fakta ini dalam pertimbangan hukumnya ;

14. Ketentuan nebis in idem dapat menjadi cela apabila Penggugat tidak dapat lagi menghapuskan jenis barang lain yang terdapat pada pendaftaran merek Daftar No. 540048 dan IDM000014015. Apabila Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan penghapusan karena nebis in idem, dapat diartikan bahwa Tergugat tidak tunduk pada ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Merek mengenai penggunaan merek untuk jenis-jenis barang selain jenis barang yang telah dihapuskan berdasarkan putusan 61/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tergugat dapat dengan mudahnya terus memperbarui pendaftaran mereknya meskipun tidak ada penggunaan yang disebabkan oleh penerapan yang salah atas ketentuan hukum (nebis in idem) terhadap Penggugat. Bahwa meskipun pihak lain selain Penggugat dapat mengajukan gugatan penghapusan, pada kenyataannya tidak ada pihak lain selain Penggugat (yang merupakan pihak yang berkepentingan berdasarkan bukti-bukti yang sudah diungkapkan dalam persidangan) yang menjadi pihak yang berkepentingan. Tergugat

Hal 42 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



seharusnya tidak dibiarkan menghindari kewajibannya untuk terus menggunakan mereknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ;

Penggugat dapat dikenakan ketentuan nebis in idem apabila Penggugat mencoba untuk mengajukan penghapusan jenis barang : “TV, video, radio, walkman, komputer, video game, kalkulator, macam-macam kabel listrik, mesin hitung, microphone, speaker aktif/pasif” (sebagian jenis barang dalam Daftar No. 540048), dan “Mainan video, mainan elektronik, perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar, cairan kristal, pesawat komputer, perangkat lunak komputer, computer disc, disk dan pita kaset audio dan video, perangkat lunak komputer dan publikasi secara elektronik yang diberikan online dari database atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet, aparat untuk merekam, mengirim, mengolah dan mereproduksi suara, gambar atau data, pembawa data mesin cepat, peralatan pengolahan data dan komputer, equalizer, tuner/radio, kabel audio, microphone, pesawat televisi, alat-alat potret, batu battery, pesawat video, sound processor (compressor limiter, active crossover, professional equalizer, echo, delay), professional speaker system (untuk band, untuk lapangan, untuk studio)” (sebagian jenis barang dalam Daftar No. IDM000014015) namun kemudian tidak dikabulkan dan kemudian mencoba lagi pada perkara 24/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pengajuan gugatan yang sama ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan prosedur. Namun demikian pada kenyataannya jenis barang tersebut di atas sebelumnya belum pernah digugat penghapusannya oleh Penggugat ;

15. Bahwa di samping hal- hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi tetap pada dalil- dalil serta argumen- argumennya sebagaimana telah

Hal 43 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



dikemukakan dalam gugatan, replik, dan kesimpulannya dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

16. Bahwa, untuk mendukung dalil kami mengenai adanya kesalahan Judex Factie dalam menerapkan Pasal 1917 KUHPerdata, di mana Judex Facti yang pada intinya telah menilai bahwa :

Obyek gugatan dalam perkara 24/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. ("Perkara a quo") dan obyek dalam perkara 61/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah sama, sehingga gugatan dalam perkara a quo adalah merupakan gugatan yang dapat dikualifikasikan sebagai "nebis in idem" ;

Mohon Majelis Hakim Kasasi dapat mempertimbangkan Pendapat Hukum dari Prof. Dr. Rosa Agustina, SH. MH. yang tertuang lewat suratnya tertanggal 19 Juli 2010 (vide Bukti- 01) sebagai bahan ad informandum bagi Majelis Hakim Kasasi dalam memeriksa perkara a quo ;.

17. Bahwa, sesuai dengan Pendapat Hukum Prof. Dr. Rosa Agustina, SH. MH., Judex Facti jelas telah salah dalam menilai bahwa obyek gugatan gugatan dalam perkara No. 24/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan obyek dalam perkara No. 61/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah sama. Berikut adalah kesimpulan dari pendapat hukum Prof. Dr. Rosa Agustina, SH. MH :

(1) Bahwa gugatan dalam perkara No. 24/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst bukan merupakan gugatan yang dapat dikualifikasikan sebagai "nebis in idem" oleh karena obyek gugatannya tidak sama dengan obyek gugatan

Hal 44 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



dalam perkara No.  
61/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. ;

Obyek gugatan dalam perkara No.  
61/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah  
penghapusan/menyatakan hapus kekuatan hukum  
perlindungan pendaftaran merek "HTC dan Logo" Daftar  
No. 540048 atas nama Vincent Siswanto untuk sebagian  
jenis barang yang ada di kelas 9 dalam Daftar No.  
IDM000041015 yaitu telepon, handphone interphone dan  
pesawat telepon ;

Sedangkan, obyek gugatan dalam perkara No.  
24/Merek/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah  
penghapusan/menyatakan hapus kekuatan hukum  
perlindungan pendaftaran merek "HTC dan Logo" Daftar  
No. 540048 dan No. 10M 000041015 untuk jenis barang  
yang ada di kelas 9 berupa :

"TV, video, radio, walkman, komputer, video game,  
kalkulator, macam-macam kabellistrik, mesin hitung,  
microphone, speker aktif/pasif", dan "Mainan video,  
mainan elektronik, perangkat lunak mainan video  
untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar,  
cairan kristal, pesawat komputer, perangkat lunak  
komputer, computer disc, disk dan pita kaset audio  
dan video, perangkat lunak komputer dan publikasi  
secara elektronik yang diberikan online dari  
database atau dari fasilitas yang disediakan dalam  
internet, aparat untuk merekam, mengirim, mengolah  
dan mereproduksi suara, gambar atau data, pembawa  
data mesin cepat, peralatan pengolahan data dan  
komputer, equalizer, tuner/radio, kabel audio,  
microphone, pesawat televisi, alat-alat potret, batu  
battery, pesawat video, sound processor (compressor  
limiter, active crossover, professional equalizer,  
echo, delay), professional speaker system (untuk

Hal 45 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010





band, untuk lapangan, untuk studio)” ;

Dengan demikian, terdapat perbedaan untuk obyek sub-kelas barang (atau jenis- jenis barang) yang ada di kelas barang 9, walaupun terdapat persamaan dalam Nomor Daftar Merek, yakni Daftar No. 540048 dan Daftar No. IDM000041015 ;

(2) Bahwa, jika menelaah Pasal 61 ayat 2 (b) Undang-Undang Merek, sebagaimana di bawah ini :

“(2) Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika :

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut- turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, atau ;
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar” ;

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan obyek gugatan dalam perkara penghapusan merek adalah bukan hanya penghapusan suatu pendaftaran merek, tetapi juga jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ada dalam pendaftarannya. Sehingga, oleh karena jenis barang yang menjadi obyek gugatan dalam No. 61/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. No. 24/Merek/2010/

Hal 46 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010





PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah tidak sama, maka asas nebis in idem tidak dapat diberlakukan terhadap perkara a quo ;

18. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam Memori Kasasi, Pemohon Kasasi tetap pada dalil- dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan, replik, dan kesimpulannya dalam pemeriksaan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem serta menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebab dalam perkara ini tidak terbukti bahwa gugatan penghapusan merek No. 24/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan perkara selebihnya yaitu perkara penghapusan merek No. 61/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. baik subjek maupun objek serta peristiwa hukum gugatan adalah sama yaitu subjeknya adalah HTC Corporation sebagai Penggugat dan Vincent Siswanto sebagai Tergugat sedangkan objek gugatan adalah sama-sama terhadap merek HTC dan Logo Daftar No. 540048 dan No. IDM000041015 untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam kelas yang sama yaitu kelas 9, dimana putusan dalam perkara No. 61/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah berkekuatan hukum tetap. Jenis barang yang digugat dalam perkara sekarang ini telah tercantum/tercatat dalam Sertifikat Merek HCT dan Logo No. 540048 dan No. IDM000041015 yang menurut hukum digolongkan sebagai barang sejenis dan termasuk dalam kelas barang yang sama yaitu kelas 9 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Hal 47 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **HTC CORPORATION** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat : **HTC CORPORATION** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 15 Desember 2010**, oleh **H. Abdul Kadir Mapong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH.** dan **HM. Zaharuddin Utama, SH. MM.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota,  
u a,

ttd./

H. Dirwoto, SH.

K e t

ttd./

H. Abdul Kadir

Hal 48 dari 49 hal.Put.No.770 K/PDT.SUS/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mapong, SH.

ttd./

HM. Zaharuddin Utama, SH. MM.

Biaya- Biaya :

Panitera Pengganti ,		
1. M e t e r a i.	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.	Rp	5.000,00
ttd./		
3. <u>Administrasi Kasasi.</u>	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00
Fauzi, SH. CN.		Reza

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

( RAHMI MULYATI, SH., MH )

Nip. 040049629